

DOPPIO PASSO contro MIO PASSO – Divisione di Opposizione 15.12.2017

DOPPIO PASSO vs



DOPPIO PASSO **contro** MIO PASSO

L'elemento 'PASSO' sarà inteso, tra le altre cose, come 'l'atto, il movimento di passare'. Trattandosi di prodotti/servizi relativi alla classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre); vini; spumanti – non è descrittivo né allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, quindi presenta carattere distintivo. L'elemento 'DOPPIO' del marchio anteriore sarà inteso come 'aggettivo. Che è due volte tanto'. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. L'elemento 'MIO' del segno impugnato sarà inteso come 'aggettivo possessivo che si riferisce a soggetto singolare di la persona'. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. Gli elementi figurativi del segno impugnato hanno natura puramente decorativa.

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 748 229

Casa Vinicola Botter Carlo & C. (C.V.B.C.) S.p.A., Via L. Cadorna, 17, 30020 Fossalta di Piave (VE), Italia (opponente),

rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Via Berchet, 9, 35131 Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

The Wine People S.r.l., Via Maestri del Lavoro 28, 38121 Trento, Italia (richiedente),

rappresentata da Niccolò Scardaccione, Viale Majno 9, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 15/12/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 748 229 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 387 939 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR. A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) ('RMUE'), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 ('RDMUE') e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ('REMUE'), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE: L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 387 939 . L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 364 122 DOPPIO PASSO. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento. L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'opponente dell'Unione europea n. 11 364 122. a) I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti: Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre); vini; spumanti. I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre). I prodotti contestati sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi). b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi. Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. c) I segni DOPPIO PASSO Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea. La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. L'elemento comune 'PASSO' ha significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano viene capito. Di conseguenza, la divisione Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla l'italiano. L'elemento 'PASSO' sarà inteso, tra le altre cose, come 'l'atto, il movimento di passare'. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. L'elemento 'DOPPIO' del marchio anteriore sarà inteso come 'aggettivo. Che è due volte tanto'. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. L'elemento 'MIO' del segno impugnato sarà inteso come 'aggettivo possessivo che si riferisce a soggetto singolare di la persona'. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. Gli elementi figurativi del segno impugnato hanno natura puramente decorativa. I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Visivamente, i segni coincidono in termini di 'PASSO'. Tuttavia, essi differiscono nell'elemento 'DOPPIO' del marchio anteriore e nell'elemento 'MIO' e gli elementi figurativi del segno impugnato. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'P-AS-S-O', presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere 'DO-P-P-I-O' del marchio anteriore e nelle lettere 'M-I-O' del segno impugnato. Decisione sull'Opposizione N. B 2 748 229 pag. : 4 di 6 Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura. Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono concettualmente simili in media misura. Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà. d) Carattere distintivo del marchio anteriore Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti sono identici. I marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in misura media. In particolare, entrambi i marchi includono l'elemento 'PASSO' che ha un ruolo distintivo autonomo. Gli elementi verbali aggiuntivi sono secondari dal momento che servono a definire e qualificare la parola 'PASSO', alla quale sono riferite. Gli elementi figurativi del segno impugnato hanno un impatto minore rispetto agli elementi verbali e hanno natura puramente decorativa. Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione europea n. 11 364 122 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. Poiché il diritto anteriore marchio dell'Unione europea n. 11 364 122 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). SPESE Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come

delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento. Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione Opposizione María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Francesca CANGERI SERRANO Andrea VALISA Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata. L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione Opposizione.